



## **RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2012-0540-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “CRESADEX”**

**GRUPO CONSTENLA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1699-2012)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 1411-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil doce.***

Recurso de Apelación, interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de la empresa **GYNOPHARM SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-235529, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, treinta y cinco segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que el día 20 de febrero de dos mil doce, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CRESADEX**”, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos alimenticios para personas y animales, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas*



*dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*” en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, seis minutos, treinta y cinco segundos del ocho de mayo de dos mil doce, procedió a rechazar de plano la solicitud de inscripción indicada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto la Licenciada Villanea Villegas, en la representación indicada, presentó Recurso de Apelación, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**FRESADEX**” inscrita desde el 30 de abril de 1997 y vigente hasta el 30 de abril de 2017, bajo el Registro No 101210, en Clase 05 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: “*Soluciones para restablecer el nivel normal de electrolitos en el cuerpo, sueros orales, polvos para la preparación de sueros orales*”, a nombre de MALICK, Sociedad



Anónima, (ver folios 7 y 8).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la solicitud de inscripción del signo “**CRESADEX**”, por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta similitud con el signo inscrito “**FRESADEX**”, siendo que ambas protegen productos relacionados y vinculados en la Clase 05, dado lo cual transgrede el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas. Concluye el a quo que no puede permitirse su coexistencia registral, por cuanto ello podría causar confusión en el consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificar e individualizar una marca de otra.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, manifiesta que la marca registrada lo es para un grupo de productos muy específico, mientras que la propuesta es para todos los de la Clase 05. Agrega que “**CRESADEX**” ha sido registrada en otros países para comercializar comprimidos de Rosuvastatina, que es para el tratamiento del hígado, para disminuir la producción hepática de colesterol. Esta diferencia en los productos permite, a pesar de la semejanza fonética, que los signos puedan coexistir sin causar confusión en el consumidor. Adicionalmente indica que en el cotejo de signos marcarios, la ley establece que éstos deben compararse no solo a nivel gráfico y fonético, sino examinarse dentro del contexto en que sus productos se van a vender, es decir, debe analizarse también la realidad del mercado. En este sentido, sostiene el recurrente, que los productos ofrecidos por ambas marcas se expenden en farmacias, esto implica que hay una intermediación del farmacéutico, garantizando así que el consumidor obtenga el producto que desea, por lo cual el riesgo de confusión que indica el Registro, en la práctica no existe, no es un riesgo real. Esta misma



situación se produce en relación con otras marcas parecidas a la inscrita, las cuales han coexistido con ella sin provocar un problema para el consumidor o para sus titulares. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite de registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** Este Tribunal; en forma reiterada, a insistido sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios, y cuando tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión en el público consumidor.**

La finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios que distingue, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y evitar que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no relacione su objeto de protección. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica



el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

En el caso bajo estudio, una vez analizado el expediente y los agravios presentados por el apelante, considera este Tribunal que los mismos resultan de recibo, por cuanto, tal como afirma el recurrente, las marcas en pugna protegen productos, que aunque se ubican en la misma clase 05, resultan muy diferentes y no guardan relación directa entre sí. Según se desprende de los autos, la marca inscrita protege únicamente sueros orales, los cuales se expenden libremente, mientras que la propuesta lo es para toda esa clase y por ello no resultan de fácil acceso para el consumidor. En este sentido; en aplicación del Principio de Especialidad, es posible su coexistencia registral sin provocar confusión en el público consumidor.

Conforme con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **GYNOPHARM SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, treinta y cinco segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“CRESADDEX”**, si otro motivo ajeno al aquí expresado no lo impidiere.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.**

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa solicitante **GYNOPHARM SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, treinta y cinco segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“CRESADEx”**, si otro motivo ajeno al expresado por este Tribunal no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen para lo de su cargo.-**NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***